



## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lutego 2020 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział**

**Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

Protokolant Katarzyna Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2020 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **C. LLC z siedzibą w Miami (USA)**

przeciwko **A. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni**

o ochronę praw do znaków towarowych

1. zakazuje A. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni naruszania prawa z rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię Europejską słownego znaku towarowego „**Needles no more**” zarejestrowanego przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej pod numerem IR1343850 polegającego na umieszczaniu na preparatach kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności na kremach kosmetycznych i ich opakowaniach oznaczenia „Needles no more”, jak również na: oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, składowaniu w tych celach oraz reklamowaniu przez pozwaną preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem „Needles no more”, w jakiegokolwiek formie



graficznej lub kolorze, w szczególności:

2. nakazuje pozwanej wycofanie z obrotu, w szczególności od jej dystrybutorów i partnerów handlowych, będących jej własnością preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w

szczegółności kremów kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem „Needles no more” w jakiegokolwiek



formie graficznej lub kolorze, w szczególności: - w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku;

3. zobowiązuje pozwaną do zniszczenia, na jej koszt, będących jej własnością opakowań preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem „**Needles no more**” w jakiegokolwiek formie graficznej lub kolorze, w szczególności:



- w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku;

4. zobowiązuje pozwaną do podania do publicznej wiadomości informacji o treści: „Wyrokiem z 13.02.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał A. spółce z o.o. z siedzibą w Gdyni naruszania prawa do słownego znaku towarowego „**Needles no more**” IR1343850 polegającego na umieszczaniu na preparatach kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności na kremach kosmetycznych oraz ich opakowaniach, oznaczenia „Needles no more”, jak również na: oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, składowaniu w tych celach oraz reklamowaniu przez pozwaną preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem „Needles no more”, w jakiegokolwiek formie graficznej lub kolorze, w szczególności:



Sąd nakazał pozwanej wycofanie z obrotu będących jej własnością tak oznaczonych towarów oraz zniszczenie ich opakowań.”,

poprzez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem: [https:// \(...\).com/](https://(...).com/), a w przypadku zmiany strony internetowej w trakcie postępowania sądowego, na tej stronie, na której pozwana będzie prowadzić główną działalność handlową, obramowanej i widocznej treści ogłoszenia w formie pojawiającego się przy każdorazowym wejściu na stronę dodatkowego okna wielkości 700x900 pikseli (tzw. pop-up window), które należy zamknąć, aby mieć dostęp do treści umieszczonych na stronie, przy czym treść oświadczenia ma być zapisana czarną czcionką Times New Roman nie mniejszą niż 20 na białym tle, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku i utrzymywanie tego ogłoszenia na tej stronie internetowej nieprzerwanie przez okres 3 miesięcy od daty jego publikacji;

5. oddala powództwo w pozostałej części;

6. zasądza od A.. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni na rzecz C. LLC z siedzibą w Miami kwotę 3.097 (trzy tysiące dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania;

7. zwraca C. , LLC z siedzibą w Miami ze Skarbu Państwa kwotę 5.600 (pięć tysięcy sześćset) złotych tytułem nienależnej części opłaty sądowej uiszczonej 17 grudnia 2019 r., zaksięgowanej pod poz. (...).

## Uzasadnienie wyroku

Postanowieniem wydanym 15 listopada 2019 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 93/19 Sąd udzielił C. LLC z siedzibą w Miami zabezpieczenia roszczeń o:

1. zakazanie A. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni naruszania prawa z rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię Europejską, słownego znaku towarowego „**Needles no more**” zarejestrowanego przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej pod numerem IR1343850 polegających na: umieszczaniu na towarach w postaci preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, oraz ich opakowaniach, oznaczenia „Needles no more”, jak również oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, sprzedawaniu, składowaniu w wyżej wymienionych celach oraz reklamowaniu przez obowiązującą preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem „**Needles no more**”, w szczególności o następującym lub analogicznym wyglądzie



identycznym ze znakiem towarowym „**Needles no more**” zarejestrowanym przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej pod numerem IR1343850 poprzez zakazanie obowiązanej – na czas trwania postępowania – umieszczania na towarach w postaci preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych oraz ich opakowaniach oznaczenia „**Needles no more**” w jakiegokolwiek formie graficznej, oferowania, wprowadzania do obrotu, składowania w wyżej wymienionych celach oraz reklamowania preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, opatrzonych



oznaczeniem „**Needles no more**” w jakiegokolwiek formie graficznej, w szczególności

2. nakazanie obowiązanej wycofania z obrotu oraz nakazanie zniszczenia, będących własnością obowiązanej, produktów w postaci preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem „**Needles no more**”, w jakiegokolwiek formie gra-



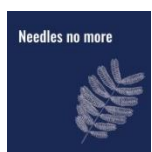
ficznej, w szczególności o następującym lub analogicznym wyglądzie identycznym ze znakiem towarowym „**Needles no more**” zarejestrowanym przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej pod numerem IR1343850, poprzez:

a. nakazanie zajęcia – na czas trwania postępowania – wszystkich będących własnością obowiążanej preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem „**Needles no more**”, w jakiegokolwiek formie graficznej, w szczególności



znajdujących się w siedzibie obowiążanej, miejscu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, w hurtowniach lub magazynach obowiążanej oraz w innych miejscach ustalonych przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego i oddanie ich pod dozór obowiążanej, komornika lub osoby trzeciej,

b. nakazanie obowiążanej – na czas trwania postępowania – wycofania z obrotu, w szczególności od jej dystrybutorów i partnerów handlowych, będących jej własnością preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem „**Needles no**



**more**”, w szczególności

16 grudnia 2019 r. C. LLC z siedzibą w Miami wniosła o:

1. zakazanie A. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni naruszania prawa z rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię Europejską słownego znaku towarowego „**Needles no more**” zarejestrowanego przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej pod numerem IR1343850, polegającego na: umieszczaniu na towarach w postaci preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremach kosmetycznych oraz ich opakowaniach, oznaczenia „Needles no more”, jak również oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, składowaniu w wyżej wymienionych celach oraz reklamowaniu przez pozwaną preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem „Needles no more”, w jakiegokolwiek formie graficznej lub kolorze, w szczególności o następującym lub



analogicznym wyglądzie;

2. nakazanie pozwanej wycofania z obrotu, w szczególności od swoich dystrybutorów i partnerów handlowych, produktów będących własnością pozwanej w postaci preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem „Needles no more”, w jakiegokolwiek formie graficznej lub kolorze, w szczególności o następującym lub analogicz-



nym wyglądzie: w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku;

3. zobowiązanie pozwanej do zniszczenia, na jej koszt, produktów będących własnością pozwanej w

postaci preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem „Needles no more”, w jakiegokolwiek formie graficznej lub kolorze, w



szczegółności o następującym lub analogicznym wyglądzie: w terminie 14 dni od dnia uprawnomocnienia się wyroku;

4. zobowiązanie pozwanej do podania do publicznej wiadomości części wydanego w sprawie orzeczenia obejmującej uwzględnienie powództwa poprzez umieszczenie, na stronie internetowej pod adresem: [https:// \(...\)com/](https:// (...)com/), a w przypadku zmiany strony internetowej w trakcie postępowania sądowego, na tej stronie, na której pozwana będzie prowadzić główną działalność handlową, obramowanej i widocznej treści ogłoszenia, w formie pojawiającego się przy każdorazowym wejściu na stronę dodatkowego okna wielkości 700x900 pikseli (tzw. pop-up window), które należy zamknąć, aby mieć dostęp do treści umieszczonych na stronie, przy czym treść oświadczenia zostanie opublikowana czarną czcionką Times New Roman, nie mniejszą niż 20, na białym tle, w terminie 14 dni od uprawnomocnienia się wyroku i utrzymywania tego ogłoszenia na tej stronie internetowej nieprzerwanie przez okres 3 miesięcy od daty jego publikacji;

5. zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

Wniosła ponadto o zobowiązanie pozwanej do udzielenia jej niezbędnych dla dochodzenia roszczeń przysługujących powódce na podstawie art. 15 ust. 1 rozporządzenia 1001/2017 oraz art. 296 ust. 1 w zw. z art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 p.w.p. i art. 130 ust. 1 rozporządzenia 1001/2017 informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług pozwanej naruszających prawo z rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię Europejską słownego znaku towarowego „**Needles no more**” dotyczących:

a. nazw i adresów dystrybutorów, dostawców, przewidzianych odbiorców hurtowych lub odbiorców prowadzących sprzedaż detaliczną towarów pozwanej w postaci preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem „**Needles no more**”, w jakiegokolwiek formie graficznej lub kolorze, w szczególności o następującym lub analogicznym



nym wyglądzie:

b. ilości wyprodukowanych i zbytych towarów w postaci preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, w szczególności kremów kosmetycznych, opatrzonych oznaczeniem „**Needles no more**”, w jakiegokolwiek formie graficznej lub kolorze, w szczególności o następującym lub analogicznym



wyglądzie: oraz cen uiszczonych za te towary

za okres 3 lat poprzedzających datę złożenia pozwu oraz od dnia złożenia pozwu do dnia udzielenia informacji.

A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni reprezentowana przez pełnomocnika wykonującego zawód rzecznika patentowego złożyła odpowiedź na pozew nie doręczając jednak jej odpisu pełnomocnikowi strony przeciwnej i nie składając oświadczenia wymaganego przepisem art. 132 § 1 k.p.c. Z tej przyczyny zarządzono zwrot pisma. (art. 132 § 1 *in fine* k.p.c.) Ponieważ w tym zakresie nie ma zastosowania przepis art. 130<sup>1a</sup> k.p.c., zwrotowi podlegała także odpowiedź na pozew wniesiona ponownie po upływie wyznaczonego terminu. (art. 205<sup>1</sup> § 2 k.p.c.) Na wniosek pełnomocnika pozwanej, w braku sprzeciwu powódki, Sąd potraktował pismo datowane na 17 stycznia 2020 r., złożone 30 stycznia 2020 r. jako pismo przygotowawcze.

Pozwana wniosła o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania w sprawie o unieważnienie unijnego uznania znaku towarowego **Needles no more** zarejestrowanego przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej pod nr IR1343850. Wskazała, że wniosek zgłoszony przez nią 15 stycznia 2020 r., a zatem w toku procesu, opiera się na zarzucie braku zdolności odróżniającej znaku towarowego **Needles no more**. Powódka sprzeciwiła się uwzględnieniu wniosku zarzucając, że zmierza on wyłącznie do przedłużenia postępowania. Sąd odmówił zawieszenia, ponieważ spółka A. nie przedstawiła argumentacji przekonującej o tym, że znak towarowy powódki jest całkowicie pozbawiony odróżniającego charakteru, a przez to powinno dojść do unieważnienia jego uznania. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 18.02.2016 r., II CSK 282/15) Bez rozpoznania Sąd pozostawił wniosek ewentualny z pkt 3. pisma procesowego z 17 grudnia 2019 r., ponieważ pozwana nie złożyła pozwu wzajemnego. Na uwzględnienie nie zasługiwał także wniosek z pkt 4., ponieważ Sąd nie może zobowiązywać uprawnionego do dowodzenia okoliczności związanych z używaniem znaku towarowego. Fakt, że na skutek takiego używania znak nabył wtórną zdolność odróżniającą może być, a nie musi dowodzony przez powoda, dla którego wynikają z tego skutki prawne. (art. 6 k.c.)

Spółka A. żądała oddalenia powództwa i obciążenia C. , LLC obowiązkiem zwrotu kosztów procesu, ponieważ zastosowała się do wezwania przedsądowego i zaniechała używania kwestionowanego oznaczenia. Do zawarcia ugody nie doszło z tej przyczyny, że pełnomocnik powódki przerwał korespondencję. Zarzuciła, że znak towarowy **Needles no more** nie jest używany przez powódkę w sposób rzeczywisty. Wskazała na własne prawo do unijnego znaku towarowego, którego wykonywanie nie może być uznane za działanie bezprawne. Wyjaśniła, że używa oznaczenia w postaci słowno-graficznej, a elementy graficzne odróżniają znaki towarowe stron w wystarczający sposób, by wyeliminować ryzyko konfuzji konsumenckiej. Niedystyngtywne określenie „Needles no more” powinno być przy tym używane przez wszystkich przedsiębiorców na rynku kosmetycznym.

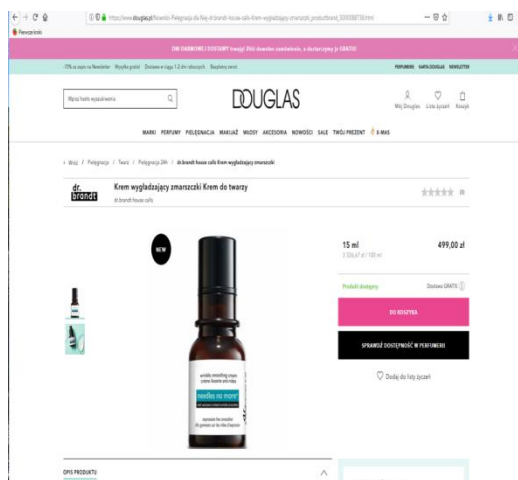
#### **Sąd ustalił:**

Założona w 2000 r. spółka jawna z ograniczoną odpowiedzialnością stanu Floryda Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej C LLC z siedzibą w Miami jest jednym ze światowych liderów

branży kosmetycznej, w szczególności w dziedzinie kosmetyków wpływających na dobrą kondycję skóry i przeciwdziałających skutkom jej starzenia się. Konsumentom znana jest przede wszystkim jako właściciel marki **Dr. Brandt** nawiązującej do nazwiska lekarza, innowatora w dziedzinie kosmetologii F. B. . (dowód: wydruki ze strony internetowej k.60-68)

B. LLC jest uprawniona do słownego znaku towarowego **Needles no more** zarejestrowanego przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej pod numerem IR1343850 dla towarów z klasy 3. klasyfikacji nicejskiej, w tym dla kremów kosmetycznych do skóry, balsamów do ciała, peelingów, balsamów do skóry, nawilżaczy do skóry, emolientów, maseczek do skóry, maseczek do twarzy, środków oczyszczających skórę, toników do skóry, eksfoliantów do skóry, kremów kosmetycznych do oczu i nielecniczych serum do skór. Rejestracja została uznana na terytorium Unii Europejskiej 11 maja 2017 r. (dowód: wydruk z bazy EUIPO k.70-72)

Marka **Needles no more** jest obecna na polskim rynku od wielu lat. Dzięki wysiłkom C. LLC ma ugruntowaną pozycję i jest rozpoznawalna w branży kosmetycznej, w szczególności w zakresie tzw. dermokosmetyków do pielęgnacji skóry dojrzałej. Kosmetyki ze znakiem **Needles no more** są towarami wysokiej klasy, o uznanej renomie, wprowadzanymi do obrotu wyłącznie za pośrednictwem sieci drogerii wyspecjalizowanych w sprzedaży produktów o podwyższonym standardzie. Początkowo była to sieć drogerii (...), obecnie zaś największym polskim dystrybutorem kosmetyków uprawnionej jest sieć drogerii (...). Produkty ze znakiem **Needles no more** są oferowane i wprowadzane do obrotu w sklepach stacjonarnych i w sklepie internetowym (...).pl:

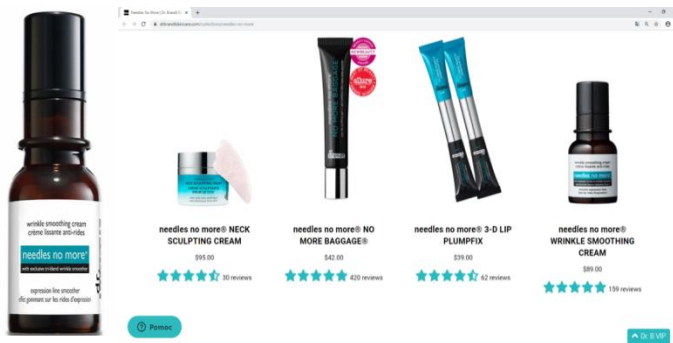


. Niezależnie od tego zainteresowani mogą je nabywać na stronie internetowej uprawnionej.

Znak towarowy **Needles no more** jest używany w informacji handlowej i w reklamie na stronach internetowych dystrybutorów. Pojawia się on również na forach internetowych stanowiących



platformy wymiany opinii:



(dowód:

wydruki ze stron internetowych k.74-83)

- A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni prowadzi od 2014 r. działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów kosmetycznych i toaletowych, sprzedaży hurtowej perfum i kosmetyków, sprzedaży detalicznej kosmetyków i artykułów toaletowych w wyspecjalizowanych sklepach. (dowód: odpis z KRS k.85-91, wydruki ze strony internetowej k.93-100) Spółka produkuje kosmetyki, które sprzedaje poprzez własną stronę internetową, a także za pośrednictwem aptek i drogerii internetowych prowadzonych przez innych przedsiębiorców. W 2019 r. oferowała m.in. preparaty kosmetyczne przeznaczone do pielęgnacji skóry dojrzałej z serii **Needles no more** (kremy kosmetyczne, olejki i żele nawilżające) w opakowaniach o wyglądzie:



. Oznaczenie **Needles no more** umieszczone było zarówno na opakowaniu produktu (słowno-graficzne), jak i na kartonowym opakowaniu zewnętrznym (słowne). (dowód: wydruki ze stron internetowych k.102-150, dowody rzeczowe)

8 października 2019 r. powódka dokonała zakupu dwóch egzemplarzy preparatu kosmetycznego do pielęgnacji skóry - koncentratu hydro-liftingującego z oznaczeniami **Needles no more**. Na jego opakowaniu jako wytwórca wskazana została pozwana. (dowód: faktury k.189, 191, dowody rzeczowe)

19 grudnia 2018 r. pozwana zgłosiła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej



słowno-graficzny znak towarowy nr 018002557. C. LLC wniosła sprzeciw wobec jego rejestracji. (dowód: zgłoszenie, świadectwo rejestracji i wydruk z bazy EUIPO k.152-168)

Odpowiadając na wezwanie przedsądowe, w piśmie datowanym na 17 czerwca 2019 r. pozwana przyznała, że doszło do naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego **Needles no more** i zobowiązała się do zaniechania naruszeń, produkty z takim oznaczeniem usunęła ze swej strony internetowej. (dowód: korespondencja k.170-187) Zaprzestała oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania kremów z oznaczeniem **Needles no more** zastępując je oznaczeniem słownym **Hydrolift booster** używanym łącznie z dotychczasowym elementem graficznym przedstawiającym liść paproci na granatowym tle. (oświadczenie pozwanej – brak dowodu przeciwnego) W toku postępowania egzekucyjnego, 12 grudnia 2019 r. w magazynach pozwanej nie stwierdzono produktów kosmetycznych z oznaczeniem **Needles no more**. (dowód: protokół zajęcia k.193-194)

#### **Sąd zważył:**

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia ich (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18.06.2002 r. w sprawie C-299/99 (...), z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w sprawie T-157/08 (...))

Prawo wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22.09.2011 r. w sprawie C-482/09 *B.*, a także wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 *L'* z 23.03.2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *G.*)

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi natomiast, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

- a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;
- b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy się on renomą w Unii i

używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20.03.2003 r. C-291/00 *L.* ) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 *M.* ) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 *L.*, z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P *B.SA*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 *E.*, z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 *C.*) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 *M.*, z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 *I.*, z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 *M.*

W myśli utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłonią do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 *C.*, z 4.05.1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 *W.*, z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *L.* ) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 *S.*, z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 *M.*, z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 *M.*, z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P *B.* oraz wyroki Sądu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01 *G.* i z 20.01.2010 r. w sprawie T-460/07 *L.*)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *L.* z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 *L.* i z 12.01.2006 r. C-361/04 *R.*) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *L.*, z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 *S.* i z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 *C.*)

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzeć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 *V.*) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;
- f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to do przepisów ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej:

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie

uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku;

- art. 286 stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu;

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1<sup>1</sup> stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Zgodnie z art. 189 ust. 1 rozporządzenia, rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską ma ten sam skutek co zgłoszenie unijnego znaku towarowego od dnia jej rejestracji w zastosowaniu art. 3 ust. 4 protokołu madryckiego lub od dnia późniejszego wskazania Unii w zastosowaniu art. 3 ter ust. 2 protokołu madryckiego.

Wyłączność C. , LLC używania na terytorium Unii Europejskiej słownego znaku towarowego **Needles no more** dla towarów w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla kremów kosmetycznych i balsamów wynika w sposób niewątpliwy ze świadectwa rejestracji i wydruku z bazy EUIPO. Dla identycznych lub bardzo podobnych towarów (kremy i inne preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry) przeznaczonych dla tego samego kręgu nabywców i zaspakajających te same ich potrzeby spółka A. używa identycznego ze znakiem powódki oznaczenia słownego **Needles no more** oraz



oznaczenia słowno-graficznego, w którym element słowny „Needles no more” identyczny ze znakiem ma charakter dystynktywny, niewątpliwie kojarzących się nabywcom ze znakiem towarowym C. LLC. Jego używanie może wprowadzać nabywców w błąd, w szczególności mogą oni uznać, że tak oznaczone kosmetyki pochodzą od uprawnionej do znaku towarowego **Needles no more** lub podmiotu powiązanego z nią gospodarczo.

Sąd nie podziela przekonania pozwanej o tym, że znak powódki ma charakter wyłącznie opisowy. Przeciwnie, sformułowanie **Needles no more** stanowi slogan nawiązujący do efektów jakie można osiągnąć stosując kosmetyki uprawnionej. Nie można uznać, że w oznaczeniu pozwanej odróżniający jest element graficzny. Potencjalny nabywca kosmetyków pozwanej nie będzie rozpoznawał ich na podstawie rysunku przedstawiającego liść paproci, lecz zapamięta ich nazwę **Needles no more**, szczególnie że funkcjonuje ona także samodzielnie, pozbawiona elementu graficznego. Oczywiście jest więc, że tożsame oznaczenie słowne identycznych lub bardzo podobnych towarów stron stwarza bardzo realne ryzyko konfuzji konsumenckiej.

Korzystanie przez pozwaną w działalności produkcyjnej i handlowej, w związku z oferowaniem, reklamowaniem i wprowadzaniem do obrotu kremów kosmetycznych i innych preparatów do pielęgnacji ciała z kwestionowanych oznaczeń zakłóca realizację przez znak towarowy **Needles no more** przynależnych mu funkcji oznaczenia pochodzenia i reklamowej, ewentualnie także jakościowej. Może też działać na szkodę charakteru odróżniającego znaku prowadząc do jego degeneracji.

Naruszanie przez spółkę A. prawa C. LLC w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 2 a. i b. rozporządzenia uzasadnia uznanie za słuszne roszczeń określonych w art. 9 ust. 3 rozporządzenia oraz w art. 296 ust. 1, art. 286 i art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1<sup>1</sup> p.w.p.

Pozwana nie może skutecznie powoływać się na własne prawo, szczególnie, że znak towarowy **Needles no more** (nr 018002557) nie został dotychczas zarejestrowany. Ponadto, zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanym 21.02.2013 r. w sprawie C-561/11 *F.*, prawo wyłączne właściciela unijnego znaku towarowego do zakazania osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z jego znakiem lub do niego podobnych obejmuje także właścicieli później zarejestrowanych znaków towarowych bez konieczności uprzedniego ich unieważnienia. (analogicznie wyrok TS UE z 16.02.2012 r. w sprawie C-488/10 *C. SA* oraz wyrok Sądu Najwyższego z 23.10.2008 r., V CSK 109/08)

W ocenie Sądu zakres żądanych sankcji jest odpowiedni do charakteru i skali naruszenia. Zastosowane względem pozwanej (na podstawie art. 130 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 3 rozporządzenia) zakazy odnoszą się do oznaczeń, których używanie należało uznać za bezprawne. Oddaleniu



podlegał jedynie zakaz odnoszący się do oznaczeń o wyglądzie „analogicznym” do w tym bowiem zakresie roszczenie nie jest jasne ani precyzyjne. Odnosi się to także do nakazów żądanych w punktach 2. i 3. pozwu. Sąd uznał, że zaniechanie oznaczania produktów kosmetycznych kwestionowanymi oznaczeniami jeszcze przed złożeniem pozwu a nawet wniosku o udzielenie zabezpieczenia nie sprzeciwia się zastosowaniu względem pozwanej sankcji zakazowych istnieje bowiem realna groźba naruszania w przyszłości prawa C. LLC. Spółka A. nie wycofała zgłoszenia unijnego znaku towarowego nr 018002557, którego rejestracja przez EUIPO wiązać się będzie z obowiązkiem jego używania w działalności handlowej.

Na podstawie art. 286 p.w.p. Sąd nałożył na pozwaną obowiązek wycofania z obrotu naruszających towarów oraz zniszczenia ich opakowań (a nie samych produktów kosmetycznych jak żądała tego powódka w pkt 3.) z oznaczeniami **Needles no more**. W tym zakresie oddalenia powództwa nie mogła uzasadniać deklaracja pozwanej ani niestwierdzenie w magazynach spółki A. naruszających towarów w toku zajęcia komorniczego. Obowiązki te zaktualizują się w przypadku stwierdzenia istnienia skutków naruszenia podlegających usunięciu w ten właśnie sposób.



Na podstawie art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1<sup>1</sup> p.w.p. Sąd nałożył na pozwaną obowiązek podania do publicznej wiadomości na jej stronie internetowej informacji o orzeczeniu uznając roszczenie z pkt 4. pozwu za zasadne i adekwatne do sposobu naruszenia prawa do znaku towarowego. Pozwana nie kwestionowała zresztą tego roszczenia, nie zgłaszała żadnych zarzutów co do zakresu, formy lub sposobu publikacji.

Jak trafnie przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie, środek ten pełni funkcje informacyjną, wychowawczą i kompensacyjną, nie może być natomiast utożsamiany z formą represji wobec przedsiębiorcy dopuszczającego się naruszenia. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 25.05.2012 r., I CSK 498/11) W wyroku wydanym 17.05.2013 r. (I CSK 499/12) na gruncie art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Sąd Najwyższy wskazał m.in., że orzeczenie publikacyjne ma czynić zadość pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej konkurencji, pełnić funkcje kompensacyjną, wychowawczą i prewencyjną. Ma ono niewątpliwie znaczenie dla przedsiębiorcy, którego znak towarowy nie realizuje właściwie swych funkcji w efekcie bezprawnego działania pozwanego. Umożliwia poinformowanie opinii publicznej (klientów) eliminując lub choćby ograniczając skutki konfuzji, błędnych decyzji zakupowych. Nie bez znaczenia jest także przekazanie w tej formie innym przedsiębiorcom informacji o naruszeniu oraz o zakresie sankcji zastosowanych względem naruszcziela.

W orzecznictwie i doktrynie podkreśla się, że przy orzekaniu na podstawie art. 287 ust. 2 p.w.p. powinno stosować się **zasadę proporcjonalności**. *Przy zasądzeniu roszczenia publikacyjnego należy kierować się zakresem niedozwolonych działań naruszcziela. Sąd powinien zwłaszcza wziąć pod uwagę, czy miały one miejsce na terytorium całego kraju, czy tylko jego części, czy dotyczyły klienteli w całości, czy tylko jakiejś jej części, czy skutki naruszenia dotknęły konsumentów, jak długo trwał stan naruszenia oraz jakie były dalsze konsekwencje naruszenia, np. czy doszło do utraty pozycji na rynku.* (R. Skubisz *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego*. Tom 14B, Rozdział L, strona 144, Nb 129)

Powództwo oddalone zostało także w tym zakresie, w jakim Sąd dokonał mieszczących się w granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c. zmian sformułowań nałożonych na pozwaną sankcji w porównaniu ze zgłoszonymi żądaniami.

**O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c. obciążając nimi w całości pozwaną, bowiem niewielka zaledwie część roszczeń powódki została oddalona.** Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawienia się strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

W sprawach wszczętych w 2019 r. opłaty określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej

wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju. (§ 20) Zważywszy, że rozporządzenie nie określa wysokości opłat za prowadzenie sprawy o zobowiązanie do udzielenia informacji, Sąd zastosował stawkę dla sprawy o naruszenie wynoszącą 1.680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19).

Ze względu na charakter sprawy, jej wagę, stopień skomplikowania i czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powódki wykonującego zawód adwokata jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości (1.680 zł i 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa). Rozstrzygając o wysokości kosztów obciążających pozwaną Sąd uwzględnił opłatę sądową w należnej kwocie 1.400 zł zwracając C. LLC ze Skarbu Państwa nadpłatę 5.600 zł.

Sąd nie znalazł podstaw do obciążenia powódki kosztami postępowania. Jakkolwiek w 2019 r. strony prowadziły pertraktacje ugodowe, to do zawarcia ugody ostatecznie nie doszło. Na podstawie ujawnionej korespondencji nie można uznać, że C. LLC prowadziła negocjacje w złej wierze lub nadużywa swego prawa podmiotowego.

Powódka miała podstawy do wystąpienia na drogę sądową w celu ochrony swego prawa do znaku towarowego, ponieważ – pomimo deklaracji spółki A. – na rynku znajdowały się nadal naruszające towary, a pozwana nie cofnęła zgłoszenia unijnego znaku towarowego nr 018002557. Nie przeczy także innym zgłoszeniom znaku **Needles no more** na terytorium Azji, na które wskazuje powódka w załączniku do protokołu rozprawy z 3 lutego 2020 r.

Stanowisko procesowej cechuje ponadto wewnętrzna sprzeczność, akceptuje ona żądania C. LLC wynikające z naruszenia prawa do znaku towarowego **Needles no more** równocześnie kwestionując jego ważność i przekonując o całkowitym braku jego zdolności odróżniającej, a w konsekwencji braku naruszenia. Właściwym do oceny zasadności zarzutu nieważności jest w tym przypadku Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej, Sąd w tym postępowaniu związany jest domniemaniem wynikającym z art. 127 ust. 1 rozporządzenia.